

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Suprême des Ducs / Suprême de fromage Eisis Chästerrine (fig.)»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 9. August 2005

MSchG 3 I c. Die Kennzeichnungskraft von Serienmarken kann nur geltend machen, wer nachweist, dass die Marken der Serie dem Publikum infolge ihres Gebrauchs bekannt sind (E. 4).

MSchG 3 I c. Erschöpft sich die Übereinstimmung zweier Marken in einem gemeinfreien Element, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (E. 6).

LPM 3 I c. Ne peut se prévaloir de la force distinctive des marques de séries que celui qui peut prouver que les marques de la série sont connues par le public en raison de leur utilisation (consid. 4).

LPM 3 I c. Le risque de confusion est exclu, lorsque l'identité de deux marques se limite à un élément appartenant au domaine public (consid. 6).

Abweisung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. MA-WI 55/04

Der Beschwerdegegner hinterlegte die Wort-/Bildmarke «Suprême de fromage Eisis Chästerrine». Mit diesem Zeichen beansprucht er Schutz für «Milch und Milchprodukte (Käse)» in Klasse 29:

Die Beschwerdeführerin erhob gestützt auf ihre ältere Wortmarke «Suprême des Ducs» Widerspruch gegen die Eintragung des Beschwerdegegners. Die Widerspruchsmarke ist für die Klasse 29 («fromages, beurres et autres produits laitiers») im Internationalen Register eingetragen.

Aus den Erwägungen:

4. Die Beschwerdeführerin beruft sich nebst der Widerspruchsmarke auf elf weitere Marken, um das Vorhandensein einer Serienmarke «Suprême» nachzuweisen und damit in Bezug auf Käse einen erweiterten Schutzzumfang für dieses Markenelement geltend zu machen. Nach der Rechtsprechung der Rekurskommission ist es möglich, den Seriencharakter einer Marke bei der Prüfung des Schutzzumfangs auch dann zu berücksichtigen, wenn der Widerspruch selbst sich nur auf eine Marke stützt (RKGE, sic! 1998, 198 f.). Dies setzt allerdings voraus, dass diese Serienmarken nicht nur im Register aufzufinden sind, sondern tatsächlich dem Publikum infolge ihres Gebrauchs bekannt sind.

Die Beschwerdeführerin hat als Widerspruchsmarke ihre einzige reine Wortmarke «Suprême des Ducs» bezeichnet. Bei allen anderen elf Marken handelt es sich um Wort / Bildmarken mit einem jeweils starken, mindestens teilweise sogar dominanten grafischen Element. Wird weiter berücksichtigt, dass in neun der elf weiteren Marken nicht nur das Element «Suprême», sondern der Ausdruck «Suprême des Ducs» übernommen wurde, und dass in den zwei verbleibenden Marken mit den Wortelementen «P'tit Suprême Vitalité» und «Suprême» eine Figur abgebildet ist, die als Herzog («duc») verstanden werden kann, ist – zumindest gemäss Registerlage – bestenfalls von einer Serienmarke «Suprême des Ducs», nicht aber von einer allein auf dem Element «Suprême» basierenden Serienmarke auszugehen. Weiter ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin zwar für die hier zur Diskussion stehenden Produkte einen ansehnlichen jährlichen Umsatz behauptet, jedoch in keiner Weise belegt, wie sich dieser auf die verschiedenen Marken aufteilt. Mangels Angaben zum tatsächlichen Gebrauch der verschiedenen Marken kann für das vorliegende Verfahren somit auch nicht von

einer Serienmarke «Suprême des Ducs» ausgegangen werden. Damit kann der Widerspruchsmarke lediglich ein normaler, durchschnittlicher Schutzzumfang zugebilligt werden.

5. [Das Element «Suprême» allein für sich ist eine im Gemeingut stehende, mithin nicht monopolisierbare Qualitätsangabe.]

6. Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken massgebend. Gemäss konstanter Rechtsprechung ist die Übereinstimmung in einem nicht kennzeichnenden Bestandteil nicht geeignet, eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu begründen. Selbst bei einer starken Marke erstreckt sich der Schutzzumfang nicht auf gemeinfreie Elemente (RKGE, sic! 2002, 680 f.). Im vorliegenden Fall stehen sich, was die Wortelemente betrifft, einerseits «Suprême des Ducs» und andererseits «Suprême de fromage Eisis Châsterrine» gegenüber. Die Übereinstimmung erschöpft sich folglich im gemeinfreien Element «Suprême», womit eine Verwechslungsgefahr praxisgemäss ausgeschlossen erscheint. [...] An dieser Beurteilung vermag auch der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Zeitungsausschnitt nichts zu ändern, ist doch die Verwechslungsgefahr auf Grund der beidseitigen Registereinträge, unter Berücksichtigung der massgeblichen rechtlichen Aspekte, zu beurteilen und nicht auf Grund tatsächlich oder angeblich vorgekommener oder drohender Verwechslungen. [...]

Lx